

Attorney Docket No.: ST01023 US CNT

Application No.: 10/786,810

Examiner: Chong, Yong Soo

Remarks***Election/Restrictions***

In the Office Action, the Examiner has noted that claims 1 to 36 are subject to restriction. In particular, the Examiner has given a sixteen-way restriction in accordance with 35 U.S.C. § 121 as follows:

<i>Inventions</i>	<i>Class/Sub-class</i>
Group I. Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 4, 20, 21 (in part), 23, 35-36, drawn to a composition comprising levodopa and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21 & 567
Group II. Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 5, 20, 21 (in part), 22 (in part), 24, 35-36, drawn to a composition comprising ropinirole and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21 & 567
Group III. Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 6, 20, 21 (in part), 22 (in part), 25, 35-36, drawn to a composition comprising bromocriptine and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21 & 254.02
Group IV. Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 7, 20, 21 (in part), 22 (in part), 26, 35-36, drawn to a composition comprising pramixepole and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21 & 367

ST01023 US CNT

-2 of 7-

Attorney Docket No.: ST01023 US CNT

Application No.: 10/786,810

Examiner: Chong, Yong Soo

Group V Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 8, 20, 21 (in part), 22 (in part), 27, 35-36, drawn to a composition comprising rasagiline and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21 & 476
Group VI Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 9, 20, 21 (in part), 22 (in part), 28, 35-36, drawn to a composition comprising entacapone and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21 & 476
Group VII Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 10, 20, 21 (in part), 22 (in part), 29, 35-36, drawn to a composition comprising levodopa and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16 & 567
Group VIII Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 11, 20, 21 (in part), 22 (in part), 30, 35-36, drawn to a composition comprising ropinirole and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16 & 567
Group IX Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 12, 20, 21 (in part), 22 (in part), 31, 35-36, drawn to a composition comprising bromocriptine and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16 & 254.02

ST01023 US CNT

-3 of 7-

Attorney Docket No.: ST01023 US CNT

Application No.: 10/786,810

Examiner: Chong, Yong Soo

Group X	Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 13, 20, 21 (in part), 22 (in part), 32, 35-36, drawn to a composition comprising pramixepole and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16 & 367
Group XI	Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 14, 20, 21 (in part), 22 (in part), 33, 35-36, drawn to a composition comprising rasagiline and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16 & 646
Group XII	Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 15, 20, 21 (in part), 22 (in part), 34, 35-36, drawn to a composition comprising entacapone and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16 & 476
Group XIII	Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 20, 21 (in part), 22 (in part), 34, 35-36, drawn to a composition comprising a product which activates dopaminergic neurotransmission in the brain (which is not levodopa, ropinirole, bromocriptine, pramixepole, rasagiline and entacapone), and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21
Group XIV	Claims 1, 2 (in-part), 3 (in part), 20, 21 (in part), 22 (in part), 34, 35-36, drawn to a composition comprising a product which activates dopaminergic neurotransmission in the brain (which is not levodopa, ropinirole, bromocriptine, pramixepole, rasagiline	514/ 210.16

ST01023 US CNT

-4 of 7-

Attorney Docket No.: ST01023 US CNT

Application No.: 10/786,810

Examiner: Chong, Yong Soo

	and entacapone), and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	
Group XV	Claims 16, 17 (in part), 18 (in part), 19, drawn to a method of treating Parkinson's disease in a patient by administering a composition comprising a product which activates dopaminergic neurotransmission in the brain and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(pyrid-3-yl)methylsulfonamide.	514/ 210.21
Group XVI	Claims 16, 17 (in part), 18 (in part), 19, drawn to a method of treating Parkinson's disease in a patient by administering a composition comprising a product which activates dopaminergic neurotransmission in the brain and a compound of formula 1 where R comprises an aryl group containing one or more heteroatoms such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide.	514/ 210.16

As indicated above, through this response, Applicants provisionally elect invention Group VII *with traverse*, namely, claims 1, 2 (in part), 10, 20, 21 (in part), 29, and 35-36, drawn to a composition comprising levodopa and a compound of formula I where R comprises an aryl group such as N-{1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl}-N-(3,5-difluorophenyl)methylsulfonamide. Examiner's imposition of two-way restriction is respectfully traversed below.

Applicants respectfully submit that this sixteen-way restriction as imposed by the Examiner is unreasonable and improper based on the following grounds:

1. There is no undue burden on the Examiner to search for all of the claims as they are believed to be in same classification.

ST01023 US CNT

-5 of 7-

Attorney Docket No.: ST01023 US CNT

Application No.: 10/786,810

Examiner: Chong, Yong Soo

2. There was no lack of unity of invention imposed on the corresponding PCT Application No. PCT/FR01/02494 (WO 02/09704).
3. Imposes undue expense and discourages Applicants to maintain a plurality of patents, which is against the constitutional intent to promote the progress of science and technology and thus against the public policy.

Now, we address each one of these issues in greater detail. First, Applicants respectfully submit that the search of all of the claims 1-36 should not impose any undue burden on the Examiner. More specifically, it is evident from the Table listed above that all of the invention groups are in the same classification of 514 and a few sub-classifications, thus creating no undue burden on the Examiner to search them together. Applicants especially would like to bring to the attention of the Examiner that he has unreasonably split up a Markush group containing two types of compounds in combination with each of the listed dopaminergically active compounds. Most importantly, it is submitted that when the Examiner is searching for one invention group, that itself should facilitate the search of the other invention group. Thus, it should not impose any undue burden on the Examiner to search all of the inventions together. Therefore, Applicants respectfully submit that all inventions be rejoined and examined together.

Secondly, Applicants respectfully submit that the instant application is a continuation of International Application No. PCT/FR02/02946 (WO 03/020314), for which there was no comments on lack of unity of invention by the WIPO. A copy of the International Preliminary Examination Report (IPER) is enclosed herewith for Examiner's review. The IPER has been issued based on the original claims 1-36 presented in the PCT application. The instant claims 1-36 in the present application are by far same as the original claims 1-36, and have been presented more suitably in the US format with amendments. Therefore, it is respectfully submitted that similar standards as used in the international examination be used in the instant application and this imposition of restriction requirement be withdrawn.

ST01023 US CNT

-6 of 7-

Attorney Docket No.: ST01023 US CNT
Application No.: 10/786,810
Examiner: Chong, Yong Soo

Finally, Applicants respectfully submit that this sixteen-way restriction imposes an undue expense on the Applicants and discourages Applicants to maintain a plurality of patents, which is against the constitutional intent to promote the progress of science and technology and thus against the public policy. For these reasons and for the reasons advanced above Applicants request the Examiner to reconsider and withdraw this restriction requirement.

In the event the Examiner wishes to contact the undersigned regarding any matter, please call (collect if necessary) the telephone number listed below.

Applicants believe there are no fees due for this response. However, if the Examiner deems that fees are due, please charge these fees to Deposit Account No. 18-1982 for Aventis Pharmaceuticals Inc. Bridgewater, NJ. Please credit any overpayment to Deposit Account No. 18-1982.

Respectfully submitted,

December 23, 2005

Balaram Gupta

Balaram Gupta
Registration No. 40,009
Attorney for Applicants

Enclosure: Copy of the International Preliminary Examination Report of PCT/FR02/02946
(WO 03/020314) (7 pages)

Aventis Pharmaceuticals Inc.
Patent Department
Route #202-206 / P.O. Box 6800
MAIL STOP: BWD-303A
Bridgewater, NJ 08807-0800
Telephone: 908-231-3364
Telefax: 908-231-2626

ST01023 US CNT

-7 of 7-

TRAITE E COOPERATION EN MATIL E DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Destinataire :		DIRECTION BREVETS		PCT	
ROUSSEAU, Pierrick AVENTIS PHARMA Direction Brevets 20 Avenue Raymond Aron 92165 Antony Cedex FRANCE		NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL (règle 71.1 du PCT)			
		Date d'expédition (jour/mois/année)		13.10.2003	
Référence du dossier du déposant ou du mandataire ST01023		NOTIFICATION IMPORTANTE			
Demande internationale No. PCT/FR02/02946		Date du dépôt International (jour/mois/année) 28.08.2002		Date de priorité (jour/mois/année) 29.08.2001	
Déposant AVENTIS PHARMA S.A. et al.					

1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.
2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.
3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

4. NOTIFICATION IMPORTANTE

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/01).

Lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Il est signalé au déposant que l'article 33(5) stipule que les critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle tels que définis à l'article 33(2) à (4) ne servent qu'aux fins de l'examen préliminaire international et que "tout État contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l'invention est brevetable ou non" (voir également l'article 27(5)). De tels critères additionnels peuvent par exemple avoir rapport à des exceptions à la brevetabilité ainsi qu'à des exigences concernant l'exposé suffisant de l'invention, la clarté des revendications et leur fondement sur la description.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international



Office européen des brevets
D-80298 Munich
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorisé

Ladurner, Y

Tel. +49 89 2399-7913



TRAITE E COOPERATION EN MATI E DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/PEA/416)	
Demande Internationale No. PCT/FR02/02946	Date du dépôt international (jour/mois/année) 28.08.2002	Date de priorité (jour/mois/année) 29.08.2001
Classification Internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB A61K45.06		
Déposant AVENTIS PHARMA S.A. et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.



2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

- ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- I ☒ Base de l'opinion
- II ☐ Priorité
- III ☒ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 17.03.2003	Date d'achèvement du présent rapport 13.10.2003
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tlx 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Langer, A N° de téléphone +49 89 2399-7809 

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° **PCT/FR02/02946**

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

III. Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle

1. La question de savoir si l'objet de l'invention revendiquée semble être nouveau, impliquer une activité inventive (ne pas être évident) ou être susceptible d'application industrielle n'a pas été examinée pour ce qui concerne :

- ☐ l'ensemble de la demande internationale,
- ☒ les revendications nos 1-2, 16-20, 34-36 (en partie)
parce que :
- ☐ la demande internationale, ou les revendications nos en question, se rapportent à l'objet suivant, à l'égard duquel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue d'effectuer un examen préliminaire international (*préciser*) :
- ☐ la description, les revendications ou les dessins (*en indiquer les éléments ci-dessous*), ou les revendications en question ne sont pas claires, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable (*préciser*) :
- ☐ les revendications, ou les revendications nos en question, ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable.
- ☒ il n'a pas été établi de rapport de recherche internationale pour les revendications nos 1-2, 16-20, 34-36 (en partie) en question.

2. Le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prévue dans l'annexe C des instructions administratives, de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer un examen préliminaire international significatif :

- ☐ le listage présenté par écrit n'a pas été fourni ou n'est pas conforme à la norme.
- ☐ le listage sous forme déchiffrable par ordinateur n'a pas été fourni ou n'est pas conforme à la norme.

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui:	Revendications	1-2, 16-20, 34-36 (en partie), 3-15, 21-33
	Non:	Revendications	
Activité inventive	Oui:	Revendications	
	Non:	Revendications	
Possibilité d'application industrielle	Oui:	Revendications	1-2, 16-20, 34-36 (en partie), 3-15, 21-33
	Non:	Revendications	1-2, 16-20, 34-36 (en partie), 3-15, 21-33

2. Citations et explications

voir feuille séparée

RAPPORT D'EXAMEN

Demande internationale n° PCT/FR02/02946

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPARÉE**Concernant le point III****Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle**

Suite à une objection de clarté soulevée dans le rapport de recherche international vis-à-vis les revendications 1-2, 16-20, 34-36, ces revendications ont été cherchées que partiellement. Suivant la Règle 66.1(e) PCT les objets pour lesquels un rapport de recherche n'a pas été établi ne seront pas traités pendant l'examen préliminaire international.

Une opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle est donc formulée que pour les objets recherchés, c'est-à-dire les composés et produits mentionnés d'une façon explicite dans les revendications.

Concernant le point V**Déclaration motivée selon l'article 35 (2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

1. La présente notification fait mention des documents suivants cités dans le rapport de recherche international. Les numéros d'ordre qui leur sont attribués ci-après seront utilisés dans toute la suite de la procédure. A moins que d'autres indications soient données, les passages pertinents seront ceux identifiés dans le rapport de recherche:

- D1: SANUDO-PENA, M. CLARA ET AL: 'A novel neurotransmitter system involved in the control of motor behavior by the basal ganglia' ANN. N. Y. ACAD. SCI. (1998), 860 (NEURONAL MECHANISMS FOR GENERATING LOCOMOTOR ACTIVITY), 475-479, XP008002762
- D2: MESCHLER, JUSTIN P. ET AL: 'D2, but not D1 dopamine receptor agonists potentiate cannabinoid-induced sedation in nonhuman primates' JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS (2000), 292(3), 952-959, XP008002761
- D3: DI MARZO V ET AL: 'Enhanced levels of endogenous cannabinoids in the globus pallidus are associated with a reduction in movement in an animal model of Parkinson's disease.' FASEB JOURNAL, (2000 JUL) 14 (10) 1432-

RAPPORT D'EXAMEN

Demande internationale n° PCT/FR02/02946

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPARÉE

8., XP001075032

D4: BROTHIE, J. M. ET AL: 'The cannabinoid receptor antagonist SR141716A reduces L - DOPA -induced dyskinesia in the MPTP-treated primate model of Parkinson's disease.' BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, (MARCH, 1998) VOL. 123, NO. PROC. SUPPL. PP. 66P. MEETING INFO.: MEETING OF THE BRITISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY HELD JOINTLY WITH DUTCH PHARMACOLOGICAL SOCIETY, THE BELGIAN SOCIETY FOR FUNDAMENTAL AND CLINICAL PHYSIOLOGY, XP008002758

2. La présente demande décrit une association de produit dopaminergique et des dérivés d'azétidine antagoniste CB1 de formule I (**revendications 1-15**), ainsi que ces associations pour utilisation à titre médicament (**revendications 16-18**) et les compositions pharmaceutiques contenant ces associations (**revendications 19-35**) et leur utilisation pour la préparation d'un médicament pour le traitement de Parkinson (**revendication 36**).
3. Document D1 décrit la combinaison des cannabinoïdes et des agonistes de dopamine pour le traitement de Parkinson.
Document D2 décrit que la combinaison de l'agoniste dopaminergique avec le cannabinoïde agoniste levonantradol augmente l'effet de sédation
Document D3 décrit le rétablissement de mouvement dans un modèle animal de Parkinson par traitement combiné avec l'agoniste dopaminergique quinpirole et l'antagoniste CB1 SR141716A.
Document D4 décrit une réduction de la dyskinésie causée par L-DOPA par coadministration de SR141716A.
4. **Nouveauté (Art. 33 (2) PCT)**

Les associations des antagonistes CB1 de formule I et les agonistes dopaminergiques recherchés ne sont pas connues dans l'art antérieur cité. Les **revendications 1-2, 16-20, 34-36 (en partie), 3-15, 21-33** paraissent donc nouvelles en vue de l'article 33 (2) PCT.
5. **Activité inventive (Art. 33 (3) PCT)**

RAPPORT D'EXAMEN

Demande internationale n° PCT/FR02/02946

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPARÉE

L'utilisation des associations des antagonistes CB1 et des agonistes dopaminergiques pour le traitement de Parkinson est connue de l'art antérieur (documents D3 et D4).

Les demandes de brevet FR 0002775, FR 0002777, FR 0002776 citées dans la présente demande décrivent l'activité antagoniste CB1 des composés de formule I. Par conséquent, l'inclusion de ces composés dans les produits décrits dans l'art antérieur constitue pour la personne du métier une mesure normale pour résoudre le problème posé, à savoir l'identification des combinaisons alternatives des antagonistes CB1 et des agonistes dopaminergiques pour le traitement de Parkinson. Il en suit que les revendications 1-2, 16-20, 34-36 (en partie), 3-15, 21-33 manquent d'activité inventive selon l'article 33 (3) PCT.

En outre, le présente demande n'a démontré d'effet technique que pour deux composés spécifiques de formule I avec deux agonistes dopaminergiques spécifiques. Suivant les arguments discutés ci-dessus, cet exemple spécifique aurait été évident pour l'homme du métier. Le demandeur semble considérer que l'élargissement de cet exemple limité aux revendications aussi larges que par exemple la revendication 1 serait justifié et donc suffisamment exposé par la présente description. L'élargissement évident d'un exemple évident en soi souligne le manque d'activité inventive constaté ci-dessus.

6. Application industrielle (Art. 33 (4) PCT)

Il n'existe pas de critère unifié dans les Etats parties au PCT pour déterminer si les revendications 16-18, 36 (en partie) sont susceptibles d'application industrielle. La brevetabilité peut aussi dépendre de la manière dont les revendications ont été formulées. Ainsi, l'Office européen des brevets ne considère pas comme susceptible d'application industrielle l'objet de revendications d'utilisation d'un composé à des fins médicales. Par contre, peuvent être acceptées des revendications relatives à un composé connu, pour une première utilisation à des fins médicales ainsi que des revendications relatives à l'utilisation d'un tel composé dans la fabrication d'un médicament en vue d'un nouveau traitement médical.